



*49* *CY*  
OSMM&N File No. 211255US2SDIV

Dept.: IP-I  
By: MJS/phh

Serial No. 09/911,462

In the matter of the Application of: Hideo ANDO, et al.

For: RECORDING, EDIT, AND PLAYBACK METHODS OF AUDIO  
INFORMATION, AND INFORMATION STORAGE MEDIUM

**Due Date: 05/03/2004**

The following has been received in the U.S. Patent Office on the date stamped hereon:

- Dep. Acct. Order Form
- Information Disclosure Statement
- PTO-1449
- Cited References (4)
- JAPANESE Office Actions (2) (with English translations)

**COPY**



FEB 16 2006

SHEET 1 OF 1

Form PTO 1449 (Modified)		U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE PATENT AND TRADEMARK OFFICE		ATTY DOCKET NO. 211255US2SDIV	PATENT & TRADEMARK OFFICE			SERIAL NO. 09/911,462
LIST OF REFERENCES CITED BY APPLICANT		APPLICANT Hideo ANDO, et al.						
		FILING DATE July 25, 2001		GROUP 2161				
U.S. PATENT DOCUMENTS								
EXAMINER INITIAL		DOCUMENT NUMBER	DATE	NAME	CLASS	SUB CLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE	
AA								
AB								
AC								
AD								
AE								
AF								
AG								
AH								
AI								
AJ								
AK								
AL								
AM								
AN								
FOREIGN PATENT DOCUMENTS								
		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	TRANSLATION		YES	NO
AO	2001-52467	02/23/2001	JAPAN					X
AP	2000-611279	2000	JAPAN (submitting corr. WO 00/62295)					
AQ	WO 00/62295	10/19/2000	WIPO (with English Abstract)					X
AR	7-284064	10/27/1995	JAPAN					X
AS	WO 95/16990	06/22/1995	WIPO (with English Abstract)					X
AT								
AU								
AV								
OTHER REFERENCES (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, etc.)								
	AW							
	AX							
	AY							
	AZ						<input type="checkbox"/> Additional References sheet(s) attached	
Examiner					Date Considered			
*Examiner: Initial if reference is considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.								

SEARCHED

**COPY**

(Translation)

Mailed: March 23, 2004

**NOTIFICATION OF REASONS FOR REJECTION**

Patent Application No.: 2000-048250

Examiner's Notice Date: March 15, 2004

Examiner: Akira Saito

This application is rejected on the grounds stated below. Any opinion about the rejection must be filed within 60 DAYS of the mailing date hereof.

**REASONS**

1. The invention is unpatentable under Section 39(1) of the Patent Law, on the grounds that the invention is the same as that of the following application filed prior to this application.
2. The invention is unpatentable under Section 29 (2) of the Patent Law, as being such that the invention could easily have been made by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of the inventions described in the following publications distributed in Japan or a foreign country prior to this application or made available to the public through electric telecommunication lines in Japan or a foreign country prior to this application.

**REMARKS**

**Reason 1**

**Re: Claims 1-5**

Reference 1 is applicable.

Claim 17 filed by the amendment (accepted on September 10, 2001) for the application of reference 1 is the same as claim 1 of the present application, and claims 16 and 17 and the inventions recited in claims 2-5 of the present application differ only in category and are considered substantially the same.

The application of reference 1 was filed later than the date the present application was filed. However, internal priority was claimed based on

Japanese Patent Application No. 11-99716, and the claim was accepted up to April 7, 1999, which is the filing date of the basic application, on grounds of the following description in paragraph [0010] of the basic application. If you have opinions about this, state them in the written opinion.

"Cell existing below this User Defined PGC can set any range within each VOB. Within A\_VOB!#A4-#C6, which is management information concerning audio information in the present invention, there is Time Map 12-14, which will be described later, and Cell existing below User Defined PGC specifies a reproduction range (specification of time) using the information of this Time Map 12-14"

If the reason for rejection is not overcome within the response period, a Decision of Rejection will be issued even if the application of reference 1 is undetermined. If you indicate that you have the intention to amend the application of reference 1 at the time of responding to this reason for rejection, the application of reference 1 will be processed first, and so also in such a case, state in the written opinion. (Refer to Examination Standard, Section 2, Chapter 4, 4.1, 2.)

#### Reason 2

##### Re: Claims 1-5

References 2 and 3 are applicable.

Reference 2 describes the technique of reproducing a voice part using

an entry point in a VCD. Reference 3 describes a technique that allows reproduction of a part by setting an access point. The main features of the inventions recited in claims 1–5 are described.

(Both of the references are cited in the international search report issued in connection with the application of reference 1. State structural differences and advantages derived from the differences.)

References Cited:

1. Japanese Patent Application No. 2000-611279  
(PCT National Publication No. 2000-62295)
2. Japanese Patent Application KOKAI Publication No. 07-284064
3. PCT International Publication No. WO 95/16990

If a new reason for rejection is noticed, a further Official Action will be issued.

---

Prior Art Search Report

Searched Field: IPC 7th ed. G11B 20/10  
27/00  
H04N 5/91

Prior-Art Document:

Japanese Patent Application KOKAI Publication No. 9-128868  
(Definition of a digest audio section in a CD)

Suggested Amendment:

Reason 1 will be overcome by either deleting claims 16 and 17 of

Japanese Patent Application No. 2000-611279 or adding restrictive constituent features into the claims of the present application, thereby distinguishing the claims of the present application from claims 16 and 17 of Japanese Patent Application No. 2000-611279. Consider it for reason 1.

The result of this prior art search does not constitute the reasons for rejection.

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号

特願2000-048250

起案日

平成16年 3月15日

特許庁審査官

斎藤 哲 4232 5Q00

特許出願人代理人

鈴江 武彦 (外 6名) 様

適用条文

第29条第2項、第39条

16.5.22

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願日前の下記の出願に係る発明と同一であるから、特許法第39条第1項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1-5
- ・引用文献等 1
- ・備考

下記引用例1の出願の手続補正(平成13年9月10日受理)された請求項17は、本願発明の請求項1と同一であり、さらに、請求項16及び17と本願発明の請求項2-5に係る発明とは、カテゴリーが相違するのみの違いであるので、それぞれ実質的に同一と認められる。

なお、当該引用例1の出願は、本願よりも後の出願であるが、特願平11-9716号出願を基礎とする国内優先権主張がなされており、当該基礎出願の段落【0010】における「このUser Defined P G Cの下に存在するC e 11は各V O B内の任意の範囲を設定できる。また本発明において音声情報に関する管理情報であるA\_V O B I # A 4 ~ # C 6内には後述するTime Map 12 ~ 14を持ち、User Defined P G Cの下に存在するC e 11はこのTime Map 12 ~ 14の情報をを利用して再生範囲を指定(時刻指定)する。」という記載より、当該基礎出願の出願日である平成11年4月7日まで優先権を認めたので、上のように判断したが、この点に意見があれば、意見書で主張のこと。

また、応答期間内に拒絶の理由が解消しないときは、当該引用例1の出願が未確定であっても拒絶査定をすることとなる。ただし、この拒絶理由に対する応答

時において、当該引用例1の出願について補正の意思を申し出た場合は、当該引用例1の出願を先に進めることとなるので、その場合も意見書にて主張のこと。  
(審査基準第2部第4章4. 1. 2参照)

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1-5
- ・引用文献等 2, 3
- ・備考

引用文献2には、VCDにおけるエントリーポイントを用いた部分音声の再生技術が記載されており、引用文献3には、アクセスポイントを設定して部分的な再生を可能とする技術が記載されており、請求項1-5に係る発明の主な構成が記載されている。

(いずれも引用例1の出願に対する国際調査報告で引用された文献である。相違点する構成と当該相違点に基づく効果を主張のこと。)

引用文献等一覧

1. 特願2000-611279号～~~電子音楽装置~~  
(特表2000-62295号公報)
2. 特開平07-284064号公報
3. 国際公開第95/16990号パンフレット

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 I P C 第7版 G 11 B 20/10  
27/00  
H 04 N 5/91
- ・先行技術文献 特開平9-128868号公報  
(CDにおけるダイジェストオーディオ区間の指定)
- ・補正の示唆

0050220P ニシカニシカニ  
特願2000-611279号の請求項16及び17を削除するか、あるいは  
本願の請求項に限定的な構成要件を付加することにより、当該特願2000-  
611279号の請求項16及び17と差別化を図ることによって、上記拒絶理  
由1は解消するので、理由1については、この点を検討のこと。

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

JPY RA-DUR  
P2001-280623  
又は  
JP3 P2001-280635  
C-EP1/1T-1XT-5R0N  
36号文  
消し72  
種に利用

△ 27m 50m へ  
X:14 27m 78m  
△ 14 27m 78m

**COPY**

(Translation)

Mailed: March 23, 2004

**NOTIFICATION OF REASONS FOR REJECTION**

Patent Application No.: 2001-280822

Examiner's Notice Date: March 12, 2004

Examiner: Akira Saito

This application is rejected on the grounds stated below. Any opinion about the rejection must be filed within 60 DAYS of the mailing date hereof.

**REASON**

The invention is unpatentable under section 29bis of the Patent Law on the grounds that the invention is considered the same as the invention described in the specification and the drawing(s) originally attached to the request of the following application, which was filed before, and disclosed after, the filing date of this application and that the inventor of the present application is not considered to be the inventor of the cited application, and at the time of the filing of this application, the applicant is not considered to be the applicant of the cited application.

**REMARKS**

**Re: Claims 1-5**

Reference 1 is applicable.

Paragraph [0098] and FIG. 22 of the KOKAI publication of the application of reference 1 describe recording, within a play list, a representative image information representing the play list using 1 byte in the format intended for real-time recording of audio data. Judging from the capacity, it is obvious to a person with ordinary skill in the art that it is a pointer. Hence, it is considered that reference 1 discloses the same inventions as those recited in claims 1-5.

Note that paragraphs [0127] to [0132] of the specification and FIG. 11 of

Japanese Patent Application No. 11-154995, which constitutes a basis for internal priority claim of the application of reference 1, too describe the contents of the claims of the present application although the expression differs from that used in the KOKAI publication of reference 1. Therefore, it is judged that the priority claim of reference 1 is valid for the part to which the features recited in the claims of the present application apply.

The claims not mentioned in this Official Action are not rejected. If a new reason for rejection is noticed, a further Official Action will be issued.

Reference Cited:

1. Japanese Patent Application No. 2000-161793 (Japanese Patent Application KOKAI Publication No. 2001-52467)

## 特許拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2001-280822  
 起案日 平成16年 3月12日  
 特許庁審査官 斎藤 哲 4232 5Q00  
 特許出願人代理人 鈴江 武彦 (外 6名) 様  
 適用条文 第29条の2

16.5.22

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1-5
- ・引用文献等 1
- ・備考

下記引用例1の出願の公開公報段落【0098】及び第22図には、オーディオデータのリアルタイム記録を目的としたフォーマットにおいて、プレイリスト中の当該プレイリストを代表する代表画像情報をbyteで記録することが記載されており、容量から判断してポインタであることは当業者にとって自明であるので、請求項1-5に係る発明と同様の発明が開示されていると認められる。

なお、当該出願の国内優先権主張の基礎となった特願平11-154995号の明細書段落【0127】-【0132】及び第11図にも、引用例1の公開公報とは表現が異なるものの、本願の請求項記載の範囲の内容は記載されており、本願の請求項記載の構成に該当する部分について、引用例1の優先権主張を有効と判断した。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

1. 特願2000-161793号(特開2001-52467号) -----

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C第7版 G11B 20/10  
27/00

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。